

NOTICE OF GROUNDS FOR REJECTION

**Patent Application Serial No. 2000-041863**

Examiner: Shigehito MIYATA

Drafted Date: April 27, 2004

Mailed Date: May 11, 2004

Patent Agent for the Applicant: Kenji YOSHIDA and two others

Applied Provisions: Section 29(main paragraph), Section 29<sup>bis</sup>,  
Section 29(2), Section 36, Section 37

This patent application should be rejected on the following grounds. The applicant may submit a statement of his/her argument within sixty (60) days from the mailing date of this notice.

GROUNDSC

<Grounds 1>

The inventions according to the claims of this application as indicated below are rejected under the Patent Law section 29<sup>bis</sup>, because the inventions defined therein are identical with the invention disclosed in the specification or drawings originally attached to the request of another patent application indicated below which was filed prior to the filing date of this application and for which the Patent Gazette was published or laying open for public inspection was effected after the filing of the patent application. Further, the inventions claimed in this application are not made by the same person as the inventor of the invention claimed in the other application, and at the time of filing of this application, the applicant of this application and the applicant of the other application are not the same person.

Reference Cited:

1. Japanese Patent Application No. Hei 10-146941

(Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei. 11-341141)

NOTE

Claims 1-3, 13, 14, 17, 18 and 20

Reference 1

Remarks:

Refer to Reference 1, in particular, description in paragraphs [0031]-[0035] thereof. A mobile telephone described in Reference 1 naturally includes a communication device body, an antenna, sending/receiving means, and radio communication controlling means.

<Grounds 2>

The inventions defined in the below-identified claims of the present application are rejected under the Patent Law Section 29(2), because the inventions could have been easily made, prior to the filing of this application, by a person with ordinary skill in the art based on the inventions shown in the following references published in Japan or elsewhere.

References Cited:

2. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 5-37457
3. Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 8-191264

#### NOTE

Claims 1-3, 13, 14, 17, 18, and 20

Reference 2

Remarks:

Refer to Reference 2, in particular, description in paragraph [0009] thereof.

A constitution described in Reference 2 is such that "information on the recognized destination country is compared with information on the present location previously registered in the present location identification memory 1. When the information matches, recognition of a domestic call is made, and the leading country code is replaced with numeral "0" to make a call similarly to a usual domestic call. ..., when inconsistency is found as a result of comparing the information, recognition of an international call is made, ... international call identification code of a country corresponding to the present country is retrieved from an international identification code memory 3 and attached to the head of the telephone number to make a

call." Although a telephone number for international call is registered as a default value in a telephone number memory for destination partners in the constitution described in Reference 2, there is no technical difficulty in registering a telephone number for domestic call as a default value in the telephone number memory for destination partners to perform control.

Claim 11

Reference 2

Remarks:

A telephone including means for storing information on a destination partner provided in a removable form such as an IC card is well known.

Claim 12

References 2, 3

Remarks:

A mobile telephone which is controlled such that handover (handoff) to a base station is prohibited is well known as described in Reference 3.

<Grounds 3>

The invention according to the claims of this application as indicated below is rejected because the invention does not comply with the requirements under the Patent Law section 29(1) (Main Paragraph).

NOTE is omitted.

<Grounds 4>

This application does not satisfy the requirements under the Patent Law sections 37, in the following respects.

NOTE is omitted.

Because the present application does not comply with the requirements under the Patent Law section 37, the inventions according to claims other than claims 1-3, 11-20 are not examined for requirements of novelty, inventive step, and others.

Claims other than those indicated in this notice are not rejected at this point in time. Further grounds for rejections will be notified if and when they are found.

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2000-041863
起案日	平成16年 4月27日
特許庁審査官	宮田 繁仁 9748 5G00
特許出願人代理人	吉田 研二 (外 2名) 様
適用条文	第29条柱書、第29条第2項、第29条の2、 第36条、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理由

<理由1>この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許（実用新案登録）出願であって、その出願後に出願公告（特許掲載公報の発行又は実用新案掲載公報の発行）又は出願公開がされた下記の特許（実用新案登録）出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明（考案）と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許（実用新案登録）出願に係る上記の発明（考案）をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許（実用新案登録）出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1～3、13、14、17、18、20について

引用文献1

備考：

引用文献1特に【0031】～【0035】欄の記載を参照のこと。引用文献1記載の携帯型電話機も当然に通信機本体、アンテナ、送受信手段、及び無線通信制御手段を有している。

<理由2>この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1～3、13、14、17、18、20について

引用文献2

備考:

引用文献2の特に【0009】欄の記載を参照のこと。

引用文献2記載の構成は、「認識された相手国情報と先に現在地認識メモリ1に登録されていた現在地情報を比較し、一致した場合は国内発呼と認識して先頭の国番号を削除し、代わりに先頭に「0」をつけて通常の国内発呼と同様の発呼を行う。・・・また比較した結果が不一致の場合は国際発呼と認識し、・・・国際発呼識別番号を検索呼出して先頭に付加して発呼する」ものである。引用文献2記載の構成は国際発呼用の番号がデフォルトとして相手先電話番号メモリに登録されているものであるが、国内発呼用の番号をデフォルトとして相手先電話番号メモリに登録し制御を行うことに格別の技術的困難性は認められない。

請求項11について

引用文献2

備考:

相手先情報を記憶する手段が、ICカードなどにより着脱可能に構成された電話機は周知である。

請求項12について

引用文献2、3

備考:

基地局とのハンドオーバー（ハンドオフ）を禁止するよう制御された移動型通信機器は引用文献3などに記載のよう周知である。

<理由3>この出願の下記の請求項に記載されたものは、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

記

請求項4には「前記通信相手先情報記憶手段に記憶されている当該通信相手先の加入者番号のままダイヤル発信できないと判断したときには」と記載されているが、【0066】欄「このとき、液晶表示パネル11には図13(a)に示したように表示される。しかし、そのままダイヤル発信できないと判断したときには発呼せず」との記載によれば、請求項記載の「判断」は人間が行っている、すなわち請求項記載の構成要素に人間の判断を含んでいるのではないか。

請求項21についても、請求項4と同様である。

＜理由4＞この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

#### 記

請求項1に係る発明は、「ダイヤル発信をする際、使用国情報と通信相手先の国識別情報との比較結果により、通信相手先情報記憶手段に記憶された加入者番号情報を必要に応じて国内発信用又は国際発信用の加入者番号に自動変換してからダイヤル発信する」点が発明の主要部に少なくとも含まれると認められる。

しかしながら、請求項4に係る発明は「通信相手先情報記憶手段に記憶された加入者番号情報を必要に応じて国内発信用又は国際発信用の加入者番号に自動変換してからダイヤル発信する」こととはなんら関係のないものであり、請求項1に係る発明とは発明の主要部が同一ではない。

また、請求項8に係る発明は「通信相手先情報記憶手段に記憶された加入者番号情報を必要に応じて国内発信用又は国際発信用の加入者番号に自動変換してからダイヤル発信する」こととはなんら関係のないものであり、請求項1に係る発明とは発明の主要部が同一ではない。

また、請求項10に係る発明は「ダイヤル発信をする際、使用国情報と通信相手先の国識別情報との比較結果により、通信相手先情報記憶手段に記憶された加入者番号情報を必要に応じて国内発信用又は国際発信用の加入者番号に自動変換してからダイヤル発信する」こととはなんら関係のないものであり、請求項1に係る発明とは発明の主要部が同一ではない。

また、「解決しようとする課題」とは、出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題のことであるが、それぞれの請求項に係る発明における出願時まで未解決であった解決しようとする技術上の課題も同一ではない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1～3、11～20以外の請求項に係る発明については新規性、進歩性等の要件についての審査を行っていない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

#### 引 用 文 献 等 一 覧

1. 特願平10-146941号（特開平11-341141号公報）
2. 特開平5-37457号公報
3. 特開平8-191264号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C 第 7 版

H 0 4 B 7 / 2 4 - 7 / 2 6

H 0 4 M 1 / 2 6 - 1 / 5 7

H 0 4 Q 7 / 0 0 - 7 / 3 8

- ・先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。